



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1107- TRA-PI

**Solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“MOLÉCULAS DE LUBRICINA RECOMBINANTES Y USOS DE LAS MISMAS”**

WYETH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8204)

Patentes

VOTO N° 605-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América domiciliada en Five Giralda Farms Madison, New Jersey, 07940, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de enero de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la sociedad **WYETH**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT, de la solicitud internacional: PCT/US2004/026508, de fecha 13 de agosto del 2004, la entrada a fase nacional de la patente



tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A61B**, titulada **“MOLÉCULAS DE LUBRICINA RECOMBINANTES Y USOS DE LAS MISMAS”**

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día 24 de setiembre de 2007, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento ochenta y ocho, ciento ochenta y nueve y ciento noventa de fechas 01, 02 y 03 de octubre de 2007, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

TERCERO. Mediante el Informe Técnico de Fondo No. AQG12//0001 de la patente petitionada, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: *(...) Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 1 a la 21 y 28 a la 32, debido a que las mismas no cumplen con la claridad necesaria para ser protegidas, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 20 y 21, debido a que las mismas no cumplen con el requisito de soporte para ser protegidas, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 22 a la 27 debido a que se consideran como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente. Además las reivindicaciones no poseen suficiencia”.*

CUARTO: El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las trece horas, veinticinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil doce, concediéndole a la empresa **WYETH**, un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 22 de marzo de 2012, argumenta su posición respecto al peritaje emitido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán.



QUINTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo, N° AQG12//0001**, emitido por la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, referente a la solicitud de patente de invención **“MOLÉCULAS DE LUBRICINA RECOMBINANTES Y USOS DE LAS MISMAS”** el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil doce señaló lo siguiente: **“(…) POR TANTO: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “MOLÉCULAS DE LUBRICINA RECOMBINANTES Y USOS DE LAS MISMAS”. (…)**” **NOTIFÍQUESE.”**

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de octubre de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. En el presente caso, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición, como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente, por lo cual nos encontramos inhibidos para combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, lo anterior en virtud de la Acción Oficial No. AQG12//0001 de la patente petitionada, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente



pretendida, por las siguientes razones: (...) *Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 1 a la 21 y 28 a la 32, debido a que las mismas no cumplen con la claridad necesaria para ser protegidas, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 20 y 21, debido a que las mismas no cumplen con el requisito de soporte para ser protegidas, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 22 a la 27 debido a que se consideran como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente.*

Nuestra Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: A) Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una*



experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio N° PI-RPI-003-2012 de fecha 10 de enero del 2012 (folio 287), remitió copia del expediente de la patente en concreto a la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por el perito asignado, según dictamen de folios 289 a 308, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente y en cuanto a la Unidad de Invención:

“(...) Se determina que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de unidad de invención. No se logra determinar cuál es el elemento enlazador de las reivindicaciones independientes...

En este sentido, y siendo que la invención no cumple con los requerimientos establecidos por Ley, tal y como se desprende del dictamen realizado por la especialista Quintana Guzmán, lo que procede es denegar su registro, como así lo indicó el Registro mediante la resolución venida en alzada.



De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el **Informe Técnico de Fondo, N° AQG12//0001**, rendido por el perito en la materia, se colige que la patente de invención”, **“MOLÉCULAS DE LUBRICINA RECOMBINANTES Y USOS DE LAS MISMAS** presentada por la empresa **WYETH** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Tal como se indicó supra el informe técnico resulta fundamental y determinante para que este órgano decisor dicte una resolución acertada y conforme al Ordenamiento Jurídico. El perito es el técnico en la materia que le otorga al operador jurídico, los insumos necesarios para admitir o rechazar una solicitud de patente de invención

Conforme lo indicado, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en



su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención “**MOLÉCULAS DE LUBRICINA RECOMBINANTES Y USOS DE LAS MISMAS**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55